

[Abstract prepared by the PCT Legal Division (PCT-2015-0001)]

Case Name:

ISLE FIRESTOP LLD

Decision Date:

14 October 2007

Jurisdiction:

DEPUTY COMMISSIONER OF PATENTS (ISRAEL)

Abstract:

The PCT application was filed by the inventors without the knowledge or consent of the employer (applicant in the decision). When the employer Isle Firestop learned about the PCT application, the 30 month time limit to enter the national phase in Israel had already expired. The employer attempted to enter the national phase in Israel in its name. The applicant claimed that the PCT application was illegally filed by the inventors and that clarifying the ownership rights took time. The Deputy Commissioner of Patents stated that the applicant should have filed a new national patent application, and once this PCT application would have been cited against the invention, should have relied on section 6(1) of the Patent Act which allows the patent office to ignore publications made without the consent of the owner. However, the applicant was not able to enjoy the early filing of the PCT application filed by the inventors and enter the national phase outside the 30 month time limit.

PCT Legal References:

- Article 22
- Article 48(2)
- Rule 49.6
- Rule 82*bis*

בקשת פטנט מספר 504061
הסינכל דעומ תכראהל השקב)
(לשלב הלאומי)

המבקשת: Isle Firestop Ltd.
ע"י ב"כ פרל כהן צדק לצר, עו"ד ועו"פ

ה ה ל ט ה

1. ביום 1002.7.61 הוגשה בקשת פטנט בינלאומית 39200/10UR/TCP ברוסיה. הבקשה הוגשה על ידי המתוארת בבקשה, שהן עובדות של המבקשת שלפני. הבקשה הבינלאומית פורסמה שתי הממציאות של האמצאה ביום 3002.1.03.
2. ביום 4002.1.61 חלף המועד להגשת הבקשה בישראל בהסתמך על תאריך הקדימה של הבקשה הבינלאומית.
3. ה את ביום 4002.2.11 גילתה המבקשת את דבר הגשת הבקשה הבינלאומית על ידי הממציאות והגיש הבקשה בישראל ביום 4002.2.51 לאחר שהזכויות בבקשה הועברו מהממציאות לידי המבקשת.
4. השאלה העולה בבקשה שבפניי הינה מה דינה של בקשה בינלאומית שהוגשה על ידי מי שלא הוסמך לכך על ריך הקדימה של ידי בעליה ועד לגילוי דבר ההגשה על ידי בעליה חלף המועד להגשתה בישראל בהסתמך על תא הבקשה הבינלאומית.
5. ("מיטנטפה קוח": קלהל) 1967 –הכלל העיקרי בפטנטים וכך מורה לנו סעיף 3 לחוק הפטנטים, תשכ"ז הוא כי על אמצאה כשירת פטנט להיות חדשה, דהיינו שלא נתפרסמה קודם להגשתה או לתאריך הקדימה שלה בשום מקום אחר בעולם.
6. ת בכל דרך, בין השאר, פרסום של בקשה לפטנט במדינה כלשהי, פרסום של בקשה פרסום יכול להיעשו בינלאומית. לעניין זה, אין חשיבות מי הוא שפרסם את האמצאה, בכפוף לחריגים שבסעיף 6 לחוק.
7. משפורסמה הבקשה אין מקום להעניק פטנט בגינה למעט שני חריגים הרלוונטיים לענייננו:
א. קדימה לפי סעיף 01 לחוק והפרסום נעשה לאחר תאריך הקדימה (אמנת פריז).
ב. הבקשה נתלית בדין קדימה לפי פרק ג' 1 לחוק והפרסום נעשה לאחר תאריך הקדימה (אמנת ה שני מקרים אלה תחומים בזמן וחריגה מזמן זה תיעשה רק במקרים בהם יוכיח המבקש כי נקט באמצעים על מנת להגיש את בקשתו בישראל במועד הסבירים.
9. המבקשות בבקשה זו (הממציאות) לא נקטו בשום פעולה כדי להיכנס לשלב הלאומי. טוענת המבקשת כי יש לראות בה את המבקשת המקורית ולא את הממציאות שנרשמו כמבקשות שלא כדין. גם אם הייתי מקבל טענה זו מ פעולה כדי להיכנס לשלב הלאומי במועד שהרי החלה לנקוט בפעולות של המבקשת, הרי שגם היא לא נקטה בשו להגשת הבקשה רק לאחר חלוף המועד להגשתה בישראל.
10. רחאל לארשיב עבקנ אוהו תורבס לש וחבמ מתס וניא Due Care - בניגוד לנטען על ידי המבקשת, מבחן ה מבחן הנסיבות שאינן בשליטת המבקשת. שהוחלט להקל עם המבקשים ולבטל את המבחן הקודם שנהג והוא משמעותו של המבחן הוא כי על המבקשת להוכיח שאכן נקטה בכל הפעולות הסבירות על מנת להיכנס לשלב הלאומי במועד. טוענת המבקשת לפיה יש לראותה כאילו הייתה המבקשת המקורית במועד הרלוונטי ואולם במועד משום שלא הייתה המבקשת בפועל, דינה להיכשל, בהיותה אין לייחס לה את המחזל של אי הגשת הבקשה נסיון לאחוז המקל בשתי קצותיו.
11. "בחרה רוביצב עגפי אל הכרוא ותמ"

12. כמצוין לעיל, הכלל בדיני פטנטים הוא כי הציבור אינו מעניק מונופולין בגין אמצאה שהייתה יכולה להגיע לפרסום קודם. אפילו פרסום המאפשר לבעל מקצוע ממוצע להסיק או לידיעתו גם ללא מתן הפטנט, בעיקר בדרך ש האמצאה מושמ הנוכח הנניא בחרה רוביצב עגפת אל הכרואה היפל הנעטה נכל. שדחמ האצמאה תא "איצמהל" נמצאת כרגע בידי הציבור הרחב ובמיוחד בידי ציבור העוסקים בתחום וככזאת אין מקום "להפקיע" אותה מהציבור ק אותה למבקש מסוים וכל זאת בניגוד לרציונל העומד בבסיס דיני הפטנטים. ולהעני "התוכזמ האצמאה תלעב לושין"

13. המבקשת טוענת שהשקיעה משאבים רבים באמצאה ומסיבה זו יש להעניק לה הארכת מועד במיוחד לאור העובדה שהאיחור בהגשת הבקשה בישראל הינו פחות מחודש ימים.

14. אולם, כאמור לעיל, פטנט לא ניתן בגין השקעת משאבים. כך, למשל, שני ממציאים שהשקיעו משאבים זהים באותה אמצאה לא יקבלו שניהם פטנט בגינה. רק מי שהזדרז להגיש בקשת פטנט בגינה יזכה להנות מפירות השקעתו ואילו חברו שאיחר ברישום ייאסר עליו להשתמש באמצאתו.

15. התהתשה וב, הרקמ ונינפל. נכתסמ רוביצל ותאצמא יוליגבו טנטפב ותשקב תשגהב ההתשמ רשא, מבקש המבקשת השתהות מרובה לפני הגשת הבקשה ולמעשה עד שלא גילתה כי הממציאות הגישו את הבקשה לא התכוונה כלל וכלל או לפחות לא נקטה בכל פעולה שהיא לשם הגשת הבקשה לפטנט.

16. לה להלין על רשמ הפטנטים כשבעצמה לא הראתה כוונה לרשום רישום מוקדם את בקשתה. במקרה זה אין

17. רחסמה ינמיסו מימגדמה מיטנטפה משר' נ' Amgen Fremount Inc בעניין דומה (עש "ת"א) 60/1821 פרסום באתר li.oc.oven.www) קבע בית המשפט המחוזי כך:

הרשמ לפיה לא היה בכוונתה להגיש בקשה בישראל, ורק לאחר בחינה נגס תדמעב דמות תרערעמה תונעטב וייע" נוספת של היקף הבקשות ומנימוק שאינו קשור להעדרו של רשמ הפטנטים הפנימי, החליטה לשנות את טעמה ולהרחיב את מעגל המדינות בהן תוגשנה בקשות.

שה במועד התקבלה על פי גם על פי גירסת המערערת, ההחלטה ביחס לזהות המדינות בהן תוגש בק המדיניות שהיתה נקוטה על ידה אותה עת, ולפיכך, אין כל קשר בין עזיבת רשמ הפטנטים לבין ההוראה שקיבל משרד ebbonK.

18. כותבת המבקשת בסעיף 62 לסיכומיה:

זכותה ללשיתש דבלב וז אל, תשקבמה לש תונלשרמ עבונ וניא רשא מימי שדוחמ תוחפ לש רוחיא לשבו, תעכ" PCT - לדין קדימה, אלא שעלולה להישלל זכותה לפטנט, שכן בכפוף לסעיף 6(1) לחוק הפטנטים, פרסום בקשת ה מהווה פרסום קודם השולל את החדשנות שבאמצאה."

ואכן מקרה זה אינו אלא מקרה של ממציאה שהשתתה ולא הגישה בקשתה במועד ואמצאתה פורסמה מאז. 19. ין זה אינו זכאי לפטנט, היא מיסודותיה של שיטת הפטנטים, וממילא מהווה גורם מרכזי העובדה כי ממציא מע בתכליתו של חוק הפטנטים.

20. גם מסיבה זו אין לראות במבקשת את המבקשת המקורית בבקשה.

21. עוד טוענת המבקשת כי על פי החוקים הרלוונטיים ברוסיה ובמדינות נוספות בעולם לא היו עובדותיה של המבקשת זכאיות להגיש את הבקשה לפטנט. לפיכך, אם הפרסום היחיד של האמצאה היה הפרסום שנעשה שלא כדין על ידי עובדותיה של המבקשת, הרי שיכולה הייתה המבקשת להגיש בקשה חדשה לפטנט, ולהתגונן כנגד הפרסום המוקדם בהתאם להוראות סעיף 6(1) לחוק, הקובע:

– לקבלת פטנט לא תיפגע על ידי פרסום כאמור בסעיף 4 אם האצמא לעב לש ותוכז"

, ותמכסה אלש מסרפתנו תולעב תוכזב ול סדקש יממ וא האצמאה לעבמ גשוה מסרפתנש רמוחהש חכוה (1) ובקשת הפטנט הוגשה זמן סביר לאחר שנודע למבקש דבר הפרסום;

22. חדשה היה מאוחר יותר, אולם הוא היה לו נהגה כך והגישה בקשה לפטנט על שמה הרי שתאריך הבקשה ה תואם את רצונה האמיתי לגלות את אמצאתה. במקרה כזה יכולה הייתה לנסות להתמודד עם ציטוט של הבקשה הבינלאומית שלא הוגשה על ידה בהתאם להוראות הסעיף.

23.

24. 5129371

25. ריך דין הקדימה אותו בחרו אתמ תונהל הצפח, וז ררזב הרחב אל הילוקישמ תשקבמה סלוא 54678313 עבודה הממציאות ולהגיש את בקשתה בהסתמך על הבקשה הבינלאומית, שממילא לא הייתה כל כוונה להגישה באותו מועד, ואף לא שלוש שנים לאחר מכן.

26. לאור האמור לעיל, אני דוחה את הבקשה להארכת מועד.

נח שלו שלומוביץ,
פוסק קניין רוחני
2007, רבוטקוא 14 לים ביום ניתן בירוש
ב' חשון, תשס"ח